



BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 61/21

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2018 220 071

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Mai 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters kraft Auftrags Staats, LL.M.Eur., und der Richterin Fehlhammer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Juni 2021 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 30 2009 062 129 zurückgewiesen worden ist, als er sich gegen die Eintragung der Marke 30 2018 220 071 für folgende Waren richtet:

Klasse 30:

Eis, Eiscreme, gefrorener Joghurt, Sorbets; Pralinen; Pralinen aus Schokolade; Pralinen mit flüssiger Füllung; Schokoladen in Form von Pralinen; Schokoladenbonbons mit Pralinengeschmack.

2. Für die unter Ziffer 1. genannten Waren wird die Löschung der Eintragung der Marke 30 2018 220 071 angeordnet.

Gründe:

I.

Das am 5. Juli 2018 angemeldete Zeichen

Fritzkuigel

ist am 30. August 2018 unter der Nummer 30 2018 220 071 als Wort-/Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgenden Waren eingetragen worden:

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse; Kunstwerke und Figuren aus Papier oder Pappe sowie Architekturmodelle; Taschen, Beutel und Waren für Verpackungs-, Einpack- und Ablagezwecke aus Papier, Pappe oder Kunststoff;

Klasse 30:

Eis, Eiscreme, gefrorener Joghurt, Sorbets; Pralinen; Pralinen aus Schokolade; Pralinen mit flüssiger Füllung; Schokoladen in Form von Pralinen; Schokoladenbonbons mit Pralinengeschmack;

Klasse 33:

Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere].

Gegen die Eintragung der am 5. Oktober 2018 veröffentlichten Marke hat die Beschwerdeführerin am 5. Dezember 2018 Widerspruch erhoben, den sie auf ihre Wort-/Bildmarke 30 2009 062 129



stützt. Diese ist am 21. Oktober 2009 angemeldet und am 16. Dezember 2009 eingetragen worden. Sie genießt nach Teillöschung Schutz für folgende Waren:

Klasse 30:

Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, nämlich Frischebackwaren mit einer Haltbarkeit von maximal 1 Monat und Spezialbackwaren bei Nahrungsunverträglichkeiten, insbesondere eifreie, glutenfreie, kohlenhydratfreie, laktosefreie, tierfreie und weizenfreie Backwaren, mit einer Haltbarkeit von maximal 3 Monaten, sowie ausgenommen sonstige Dauerbackwaren und Cracker; Speisestärke, Mehl und Teigwaren; Stärke- und Getreideerzeugnisse für Nahrungszwecke; Zwieback, Lebkuchen; Pasteten, soweit in Klasse 30 enthalten; Sandwiches, Pfannkuchen, Waffeln, auch tiefgefroren; Speiseeis; Kaffee (einschließlich Ersatzmittel), Tee; Zucker; Honig, Melassesirup, natürliche Süßungsmittel; Hefe, Hefe-, Back-, Speiseeis- und Puddingpulver.

Mit Schriftsatz vom 24. März 2020 hat der Inhaber der angegriffenen Marke Bezug genommen auf die in einem zwischen den Beteiligten geführten Parallelverfahren von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen und wörtlich ausgeführt, „aus der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widerspruchsführerin geht zudem hervor, dass nur bestimmte Waren der Klasse 30 überhaupt durch die Widerspruchsführerin benutzt werden und deshalb für den Rest der Waren Lösungsreife besteht. Auch diese können deshalb bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht mehr hinzugezogen werden. Das Stellen eines Lösungsantrages wird ausdrücklich vorbehalten“.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, hat mit Beschluss vom 24. Juni 2021 den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Der Widerspruchsmarke sei durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen, weil weder ihr Wortbestandteil „Fritz“ als bekannter deutscher Vorname noch der ein stilisiertes Mühlrad oder eine Sonne darstellende Bildbestandteil beschreibende

Anklänge zu Backwaren aufweise. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft, wie vom Inhaber der angegriffenen Marke vorgetragen, liege nicht vor. Eine solche könne durch benutzte Drittmarken herbeigeführt werden. Die Benutzung müsse jedoch liquide, also amtsbekannt oder unstrittig sein, was vorliegend nicht der Fall sei. Im Register eingetragene Drittmarken könnten einen Originalitätsmangel allenfalls indizieren. Jedoch seien lediglich 29 Marken mit dem Bestandteil „Fritz“ in der Klasse 30 eingetragen, die aufgrund weiterer abweichender Wort- und/oder Bildbestandteile mit der Widerspruchsmarke nicht vergleichbar seien. Insofern könne daraus keine Kennzeichnungsschwäche der älteren Marke abgeleitet werden.

Mangels Einrede der Nichtbenutzung sei für den Warenvergleich von der Registerlage auszugehen. Danach stünden sich teilweise identische, teilweise im engen Ähnlichkeitsbereich liegende Waren gegenüber. So seien die Pralinen- und Schokoladenwaren der jüngeren Marke eng ähnlich zu „Backwaren und Konditorwaren“, „Kaffee“, „Zwieback“, „Lebkuchen“, „Pfannkuchen“ und „Waffeln“ der Widerspruchsmarke. Zwischen „Gefrorener Joghurt“ und „Sorbetes“ (angegriffene Marke) und „Speiseeis“ (Widerspruchsmarke) bestehe hochgradige Ähnlichkeit. Letzteres und „Eis“ bzw. „Eiscreme“ auf Seiten der jüngeren Marke seien identisch.

Den bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und enger Warenähnlichkeit bzw. -identität gebotenen Abstand hielten die Vergleichsmarken in jeder Hinsicht ein. In ihrer Gesamtheit unterschieden sie sich klar in sämtlichen Wahrnehmungsbereichen. Eine Verwechslungsgefahr käme nur dann in Betracht, wenn davon ausgegangen werde, dass der Bestandteil „Fritz“ in der angegriffenen Marke isoliert herausgegriffen werde. Dagegen spreche jedoch die gesamtbegriffliche Einheit des Ausdrucks „Fritzkuigel“, die eine Verkürzung auf „Fritz“ - ungeachtet der Kennzeichnungsschwäche des auf die Form der Waren anspielenden Bestandteils „kuigel“ - nicht erwarten lasse. Zudem führe die unmittelbare Zusammenschreibung der jüngeren Marke zu einer erheblichen

Klammerwirkung, die einer zergliedernden Betrachtung entgegenstehe. Auch die Gefahr, dass die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, bestehe nicht. Weder lägen Anhaltspunkte dafür vor, dass die angegriffene Marke als Teil einer Markenserie der Widersprechenden aufgefasst werde, noch dass die beiderseitigen Kennzeichnungen zwar verschiedenen Unternehmen zugeordnet würden, aber aufgrund besonderer Umstände auf besondere Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art zwischen diesen Unternehmen geschlossen werde. Beiden Fallgruppen stehe die abweichende Zeichenbildung, insbesondere die Ausgestaltung der angegriffenen Marke als Einwortmarke, entgegen.

Hiergegen richtet sich die Widersprechende mit ihrer am 30. Juli 2021 eingelegten Beschwerde, die sie mit Schriftsatz vom 25. März 2022 dahingehend beschränkt hat, dass sie die Aufhebung des angegriffenen Beschlusses, soweit der Widerspruch zurückgewiesen wurde, als er sich gegen die Waren der Klasse 30 der jüngeren Marke richtet, und die Anordnung der Löschung ihrer Eintragung in diesem Umfang begehrt.

Ihrer Ansicht nach habe die Markenstelle zwar die Ähnlichkeit zwischen den von der angegriffenen Marke beanspruchten Pralinen- und Schokoladenwaren und den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren zutreffend als hochgradig ähnlich bewertet. Auch die Identität zwischen „Eis; Eiscreme, gefrorener Joghurt, Sorbets“ (angegriffene Marke) und „Speiseeis“ (Widerspruchsmarke) habe sie zutreffend festgestellt. Sie habe jedoch übersehen, dass eine hochgradige Ähnlichkeit auch zwischen den „Back- und Konditorwaren“ der älteren Marke und den für die jüngere Marke eingetragenen Waren „Eis; Eiscreme, gefrorener Joghurt, Sorbets“ bestehe, weil diese Waren zum einen teilweise aus denselben Zutaten hergestellt würden und zum anderen in einem Austauschverhältnis dergestalt zueinander stünden, als sie jeweils als Zwischenmahlzeit oder Nachtisch gegessen würden. Damit sei im Ergebnis von Identität, jedenfalls aber von hochgradiger Ähnlichkeit zwischen sämtlichen beiderseitigen Waren der Klasse 30 auszugehen. Auch die

Kennzeichnungskraft habe die Markenstelle zu Recht als durchschnittlich gewertet, wenngleich sie übersehen habe, dass „Fritz“ nicht nur ein Vor-, sondern auch ein bekannter Nachname sei. In Bezug auf die Markenähnlichkeit habe die Markenstelle allerdings die einschlägige Rechtsprechung und Kommentarliteratur nicht hinreichend berücksichtigt, die verlange, die einzelnen Zeichenbestandteile gemäß ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Danach sei davon auszugehen, dass der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke von ihrem Wortbestandteil „FRITZ“ geprägt werde. Dieser sei identisch in der angegriffenen Marke enthalten und mit der rein beschreibenden Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe „Kugel“ kombiniert. Letztere werde gerade bei den vorliegend betroffenen Waren, wie Pralinen oder auch Speiseeis, von den beteiligten Verkehrskreisen als bloßer Hinweis auf die Warenform aufgefasst und verfüge damit über keine schutzbegründende Bedeutung. Vielmehr sei anzunehmen, dass die angegriffene Marke deshalb auf den Wortbestandteil „Fritz“ verkürzt und mit diesem Vor- bzw. Nachnamen gleichgesetzt werde. Gegen eine solche Verkürzung spreche auch keine gesamtbegriffliche Einheit, da diese nicht erkennbar sei. Vielmehr sei der Verkehr an vergleichbare Bezeichnungen, wie Mozartkugel, Rembrandtkugel etc., gewöhnt, bei denen ausschließlich der erste Bestandteil namensmäßig wirke. Ungeachtet einer Prägung des Gesamteindrucks der jüngeren Marke durch den Bestandteil „Fritz“ seien relevante klangliche, schriftbildliche und begriffliche Ähnlichkeiten festzustellen, wenn die Wörter „FritzKugel“ und „Fritz“ verglichen würden. Insbesondere aufgrund der begrifflichen Ähnlichkeiten seien auch gedankliche Assoziationen bei den beteiligten Verkehrskreisen nicht auszuschließen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Juni 2021 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 30 2009 062 129 zurückgewiesen worden ist, als er sich gegen die Eintragung der Marke 30 2018 220 071 für

die Waren

„Klasse 30

Eis, Eiscreme, gefrorener Joghurt, Sorbets; Pralinen; Pralinen aus Schokolade; Pralinen mit flüssiger Füllung; Schokoladen in Form von Pralinen; Schokoladenbonbons mit Pralinengeschmack“

richtet.

2. Für die unter Ziffer 1. genannten Waren wird die Löschung der Eintragung der Marke 30 2018 220 071 angeordnet.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. Im Verfahren vor der Markenstelle hat er insbesondere geltend gemacht, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wegen zahlreicher Drittmarken im Lebensmittelbereich geschwächt sei und sich die Vergleichsmarken insbesondere durch die grafischen Elemente und den Bestandteil „-kugel“ der jüngeren Marke hinreichend unterschieden.

Mit Hinweis vom 7. Dezember 2022 hat der Senat den Beteiligten mitgeteilt, dass er im beschwerdegegenständlichen Umfang eine Verwechslungsgefahr für gegeben erachte und die Beschwerde voraussichtlich Erfolg haben werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, den rechtlichen Hinweis des Senats vom 7. Dezember 2022 nebst der ihm beigefügten Rechercheergebnisse und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg.

1. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die hierfür maßgeblichen Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung zum 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die angegriffene Marke am 5. Juli 2018 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 sowie dem 14. Januar 2019 angemeldet wurde, sind gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG auf den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der vor dem 14. Januar 2019 jeweils geltenden Fassung (MarkenG a. F.) anzuwenden. Aufgrund des Umstands, dass der Widerspruch am 5. Dezember 2018 und folglich vor dem 14. Januar 2019 erhoben wurde, sind zudem § 42 Abs. 3 und Abs. 4 MarkenG gemäß § 158 Abs. 4 MarkenG nicht und §§ 26 sowie 43 Abs. 1 MarkenG a. F. gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG einschlägig.

2. Gegen die Zurückweisung des nach § 42 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F. in zulässiger Weise erhobenen Widerspruchs hat die Widersprechende zunächst vollumfänglich Beschwerde eingelegt, diese jedoch nachträglich mit Schriftsatz vom 25. März 2022 rechtswirksam beschränkt auf die Aufhebung der Entscheidung, soweit der Widerspruch zurückgewiesen worden ist, als er sich gegen die Eintragung der jüngeren Marke für die Waren der Klasse 30 richtet. In diesem Umfang ist die Beschwerde auch begründet, weil insoweit zwischen den Kollisionsmarken Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

a) Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH

GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2019, 173 – Combit/Commit). Von maßgeblicher Bedeutung sind insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 9 Rn. 43 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich sein, wie u. a. etwa die Art der Waren oder der Dienstleistungen, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit sowie das anzunehmende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Nach diesen Grundsätzen ist eine Verwechslungsgefahr gegeben.

b) Für den Warenvergleich ist von der Registerlage auszugehen. In Übereinstimmung mit der Markenstelle wertet der Senat die Ausführungen des Inhabers der angegriffenen Marke im Schriftsatz vom 24. März 2020 nicht als rechtswirksam erhobene Einrede der Nichtbenutzung. Soweit er sich darin zu Benutzungsunterlagen äußert, die die Widersprechende in einem zwischen den Beteiligten geführten Parallelverfahren vorgelegt hat, und moniert, dass diese nicht die Benutzung der Widerspruchsmarke für sämtliche Waren zeigten, und er sich deshalb die Stellung eines Löschungsantrags vorbehalte, stellt sich dies nicht als ausreichend eindeutige Erklärung dar. Zwar müssen nicht die gesetzlichen Formulierungen, wie beispielsweise „Einrede“, „Nichtbenutzung“ oder „bestreiten“ verwendet werden. Allerdings muss die Absicht des Bestreitens der Benutzung klar

erkennbar sein (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 43 Rn. 35), was vorliegend nicht der Fall ist. Insbesondere fehlt es an einer konkreten Benennung, für welche Waren die Widerspruchsmarke als nicht benutzt angesehen wird, was deshalb zwingend erforderlich gewesen wäre, weil sich dem Vorbringen des Inhabers der angegriffenen Marke entnehmen lässt, dass die rechtserhaltende Markenbenutzung nur für bestimmte Waren als fraglich angesehen wird. Auf die Feststellung der Markenstelle, dass eine Nichtbenutzungseinrede nicht erhoben worden sei, und den Hinweis des Senats, dass er dieser Einschätzung folge, hat sich der Inhaber der angegriffenen Marke zudem nicht geäußert.

c) Die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 30 der angegriffenen Marke und die Waren der Widerspruchsmarke sind identisch bis durchschnittlich ähnlich.

(1) Warenidentität besteht zwischen der Ware

„Speiseeis“

der Widerspruchsmarke und den Waren

„Eis“, „Eiscreme“, „gefrorener Joghurt“ und „Sorbets“

der angegriffenen Marke, weil Erstere oberbegrifflich alle Variationen von Eisspeisen umfasst, die aus Flüssigkeiten wie Wasser, Milch, Sahne mit Zucker und verschiedenen geschmacksgebenden Zusätzen hergestellt werden (vgl. „<https://de.wikipedia.org/wiki/Speiseeis>“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 7. Dezember 2022). Unter Speiseeis fällt insbesondere auch gefrorener Joghurt (vgl. Artikel „Wieviel Joghurt ist im Joghurteis?“ des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit unter „https://www.lgl.bayern.de/lebensmittel/warengruppen/wc_42_speiseeis/ue_2014_joghurteis.htm“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 7. Dezember 2022).

(2) Die weiteren angegriffenen Waren der Klasse 30 auf Seiten der jüngeren Marke stehen in einem Ähnlichkeitsverhältnis zu Waren der Widerspruchsmarke.

(a) Waren- und/oder Dienstleistungsähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren, wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart, als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rn. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176, 177 Rn. 16 – ZOOM). Von einer absoluten Waren- und/oder Dienstleistungsunähnlichkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren und/oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176, 177 Rn. 17 – ZOOM).

(b) Danach sind die Waren

„Pralinen; Pralinen aus Schokolade; Pralinen mit flüssiger Füllung; Schokoladen in Form von Pralinen; Schokoladenbonbons mit Pralinengeschmack“

der angegriffenen Marke zumindest durchschnittlich ähnlich zu den Waren

„feine Backwaren und Konditorwaren, nämlich Frischebackwaren mit einer Haltbarkeit von maximal 1 Monat und Spezialbackwaren bei

Nahrungsunverträglichkeiten, insbesondere eifreie, glutenfreie, kohlenhydratfreie, laktosefreie, tierfreie und weizenfreie Backwaren, mit einer Haltbarkeit von maximal 3 Monaten, sowie ausgenommen sonstige Dauerbackwaren und Cracker; Zwieback, Lebkuchen; Pfannkuchen, Waffeln, auch tiefgefroren“

der Widerspruchsmarke, weil die beiderseitigen Produkte hinsichtlich Art und Verwendungszweck (süße Lebensmittel), Zubereitungsstufe (verzehrfertig) und verarbeiteten Rohstoffen sowie sonstigen Zutaten (Zucker, Schokolade, Butter etc.) übereinstimmen (vgl. u. a. BPatG 25 W (pat) 511/11, 25 W (pat) 532/11, 25 W (pat) 35/12, 28 W (pat) 9/04, 32 W (pat) 131/05 und 27 W (pat) 303/03). Dementsprechend werden sie auch häufig von denselben Unternehmen (Konditoreien, Back- und Süßwarenindustrie) unter derselben Marke angeboten. Beispielsweise vertreibt das Unternehmen Mondelez in Deutschland unter der Marke „Milka“ sowohl Schokolade als auch Kleingebäck, wie Küchlein, Kekse und Pralinen. Gleiches gilt für die Firma Dallmayr, die unter ihrem Namen Pralinen und Gebäck verkauft (vgl. Übersichten unter „www.milka.de“ und „www.dallmayr-versand.de“ als Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 7. Dezember 2022).

d) Wie bereits die Markenstelle geht auch der Senat von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus.

(1) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rn. 31 – BORCO/HABM; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 19 – Wunderbaum II). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt

aufweist oder sich an eine die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (vgl. BGH WRP 2015, 1358 Rn. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rn. 30 f. – pjur/pure).

(2) Letzteres lässt sich in Bezug auf die Widerspruchsmarke nicht feststellen. Eigennamen, einschließlich Vornamen, sind grundsätzlich originäre Kennzeichnungsmittel (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 9 Rn. 151 ff.). „Fritz“ ist jedenfalls heutzutage weder als Vor- noch als Nachname ein „verbrauchter“ Allerweltsname. So findet sich „Fritz“ als männlicher Vorname erst an 58. und als Nachname an 141. Stelle in den mit Senatshinweis vom 7. Dezember 2022 als Anlage 4 übersandten Übersichten zu Namenshäufigkeiten (vgl.

„https://de.wiktionary.org/wiki/Verzeichnis:Deutsch/Namen/die_häufigsten_Nachnamen_Deutschlands“

und

„https://de.wiktionary.org/wiki/Verzeichnis:Deutsch/Namen/die_häufigsten_männlichen_Vornamen_Deutschlands“).

(3) Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist auch nicht wegen ähnlicher Drittmarken geschwächt. Von den vom Inhaber der angegriffenen Marke im Schriftsatz vom 24. März 2020 genannten Verwendungsbeispielen, die er nur behauptet, aber nicht weiter belegt hat, betrifft nur eines den vorliegend einschlägigen Konditorei- bzw. Backwarenbereich. Alle anderen beziehen sich auf Kennzeichnungen für alkoholische Getränke, die nicht verfahrensgegenständlich sind. Aber auch die vorgetragene Verwendung des deutlich abgewandelten Begriffs „Frischer Fritz“ als Bezeichnung eines Brötchens einer Berliner Bäckerei vermag für sich noch keine Gewöhnung des Verkehrs an Kennzeichnungen mit dem Bestandteil „Fritz“ zu belegen, zumal es hierfür einer beträchtlichen Anzahl ähnlicher Drittmarken bedürfte (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 9 Rn. 184).

Der Hinweis auf die im Register eingetragenen Marken mit dem Bestandteil „Fritz“, deren Benutzung im Verkehr weder gerichtsbekannt noch unstrittig ist und die

deshalb allenfalls einen Originalitätsmangel indizieren können, rechtfertigt ebenso wenig die Annahme eines verminderten Schutzzumfangs, zumal - wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat - die in den vorgelegten Registerauszügen genannten Marken teilweise nicht mehr geschützt sind, teilweise andere Warenbereiche betreffen (Klasse 33) und zum Großteil Kombinationsmarken sind, die sich ungeachtet des Bestandteils „Fritz“ deutlich von der Widerspruchsmarke unterscheiden.

e) Aufgrund der teilweisen Warenidentität und der mindestens mittelgradigen Warenähnlichkeit im Übrigen sowie der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen. Aus Sicht des Senats wird die angegriffene Marke diesen Anforderungen nicht gerecht. Die sich gegenüberstehenden Marken sind sich zu ähnlich, um eine Verwechslungsgefahr ausschließen zu können.

(1) Die Ähnlichkeit von Kollisionszeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngesamt zu beurteilen, weil sie auf die von ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Markenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise, die eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfassen und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achten (so z. B. BGH GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.).

(2) In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die beiden Kombinationszeichen zwar durch den Wortbestandteil „kugel“, den individuellen Schrifttyp, die farbige

Unterlegung der angegriffenen Marke sowie den ein Mühlrad mit eckiger Umrandung wiedergebenden Bildbestandteil der Widerspruchsmarke.

(3) Allerdings schließt der Grundsatz, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen zunächst in ihrer Gesamtheit zu vergleichen sind, nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. BGH GRUR 2009, 484 Rn. 32 – Metrobus; GRUR 2012, 64 Rn. 15 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP). Prägenden Charakter hat ein Zeichenbestandteil, wenn die weiteren Elemente des mehrgliedrigen Zeichens in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen. Bei der Beurteilung der klanglichen Zeichenähnlichkeit ist dabei von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr bei der Begegnung mit Wort-/Bildmarken in aller Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung beimisst.

Nach diesen Grundsätzen ist davon auszugehen, dass beide Marken in rechtserheblichem Umfang vornehmlich mit dem Bestandteil „Fritz“ benannt werden. Dies liegt bei der Widerspruchsmarke nahe, nachdem Bildbestandteile in aller Regel nicht wörtlich wiedergeben werden und damit keinen Anteil am Klangcharakter einer Marke haben. Gleiches gilt für den Grafikbestandteil der angegriffenen Marke. Hinsichtlich ihres Wortbestandteils „Fritz“ kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise ausschließlich an der einzig kennzeichnungskräftigen Komponente „Fritz“ orientieren werden. Zwar dürfen beschreibende Bestandteile nicht von vornherein und generell bei der Beurteilung der Ähnlichkeit unberücksichtigt bleiben (vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 49 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 69 f. – INJEKT/INJEX; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 9 Rn. 218, 359, 392 m. w. N.). Allerdings schließt dies

nicht aus, dass ein klar warenbeschreibendes Element einer Wortkombination als eigenständig und nicht als Komponente einer Kennzeichnung verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2013, 631 – AMARULA/Marulablu; GRUR 2020, 1202 – YOOFOOD/YO). Vorliegend weist die angegriffene Marke mit dem Bestandteil „kugel“ ein solch klar warenbeschreibendes Element auf, da es ohne weiteres erkennbar die Form der so bezeichneten Waren der Klasse 30 angibt. Sowohl Pralinen und Schokoladenwaren als auch Speiseeis werden häufig in Kugelform angeboten und auch entsprechend benannt, wie eine entsprechende Senatsrecherche ergeben hat (vgl. Belege als Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis vom 7. Dezember 2022):

- „Köstliche Pralinenkugeln ... Geschenkdose alkoholfreie Pralinenkugeln“ (vgl. „<https://sawade.berlin/weihnachten/pralinenkugeln/>“),
 - „Heilemann Eierlikör Praliné-Kugel“ (vgl. „<https://www.vibashop.de/weihnachten/praline-Kugeln/462/heilemann-eierlikoer-praline-kugel-15-g/>“),
 - „Rausch PRALINENKUGEL-MIX“ (vgl. „<https://www.bornstore.de/suesses/pralinenkugel-mix-8/>“),
 - „MINI MELTS EISKÜGELCHEN“ (vgl. „<https://www.minimelts.at/>“),
 - „Eis - Bäckerei Schachner ... Eiskugel“ (vgl. „<https://baeckereischachner.de/cafe-und-eis/eis/>“)
- und
- „Eis Kugeln im Becher“ (vgl. „<https://la-gelateria-brühl.de/produkt/eis-kugeln-im-becher-2/>“).

Der daran gewöhnte Verkehr wird folglich regelmäßig allein den Bestandteil „Fritz“ als das kennzeichnende Element der angegriffenen Marke auffassen und die

Komponente „Kugel“ als bloßen Sachhinweis vernachlässigen, zumal beide Bestandteile entgegen der Auffassung der Markenstelle gerade nicht gesamtbegrifflich miteinander verbunden sind (ebenso BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 27– YOOFOOD/YO zur Prägung des Gesamteindrucks eines Einwortzeichens, das keinen Gesamtbegriff mit erkennbarem (neuen) Bedeutungsgehalt bildet). Denn es bleibt völlig offen, was mit „FritzKugel“ gemeint sein könnte. Anders als bei Begriffen, wie etwa VanilleKugel, SchokolKugel oder - eine bekannte Rezeptur anzeigende - MozartKugel, bei denen der erste Bestandteil den Geschmack des kugelförmigen Lebensmittels benennt und deren Aufspaltung deshalb sinnenstehend und nicht zu erwarten ist, vermittelt das Element „Fritz“ der angegriffenen Marke keinen entsprechend klar warenbeschreibenden Aussagegehalt. Aus Sicht des Senats liegt gerade in Verbindung mit den angegriffenen Waren vielmehr ein kennzeichnendes Verständnis dieses Bestandteils im Sinne von „Pralinen-, Schokoladen- oder Eiskugeln aus dem Hause/der Marke Fritz“ nahe. Hierfür spricht, dass vergleichbar gebildete Bezeichnungen, die aus einem Herstellernamen und der die Warenform benennenden Angabe „Kugel“ zusammengesetzt sind, im einschlägigen Warenbereich bereits vielfach verwendet werden. So werden beispielsweise die nachfolgenden Produkte angeboten (vgl. Belege als Anlage 6 zum gerichtlichen Hinweis vom 7. Dezember 2022):

- „LINDOR Kugel Beutel Milch“ (vgl. „<https://www.lindt.de/lindor-kugel-beutel-milch-1000g>“),
 - „Lindor Kugel Cocos“ (vgl. „<https://naschkatzenparadies.de/products/lindt-lindor-kugel-cocos-12-5g-c6cccb-2354b4>“)
- und
- „Original Halloren Kugeln“ (vgl. „<https://www.halloren.de/produkte-shop/original-halloren-kugeln/>“).

In den allgemeinen Sprachgebrauch sind beispielsweise folgende vergleichbare

Wortkombinationen eingegangen (vgl. Belege als Anlage 6 zum gerichtlichen Hinweis vom 7. Dezember 2022):

- „Rocher Kugeln“ (vgl. „Angebot DeuKaufCanarias ‚Ferrero - Grand Rocher mit 2 Rocher Kugeln 125g‘“)

und

- „Raffaellokugeln“ (vgl. Blog „Selbst gemachte Raffaellokugeln - Sweets & Lifestyle“ unter „<https://www.sweetsandlifestyle.com/raffaellokugeln-kokoskugeln/>“).

Hierbei kommt es mangels klanglicher Auswirkungen für die Interpretation im Sinne einer kugelförmigen Süßware einer bestimmten Marke nicht darauf an, ob die Verbindung einen Bindestrich, zwei getrennte Wörter oder keinen Leerraum aufweist. Vor diesem Hintergrund ist die Annahme begründet, dass der Verkehr auch die Bezeichnung „Fritzkuigel“ als Zusammensetzung aus Marke sowie Hinweis auf die Warenform auffasst und sich für die betriebliche Zuordnung maßgeblich an dem Element „Fritz“ orientiert, zumal der Erfahrungssatz gilt, dass dem Wortanfang grundsätzlich ein größeres Gewicht zukommt als nachfolgenden Wortbestandteilen, weil der Verkehr dem Beginn eines Wortzeichens im Allgemeinen größere Aufmerksamkeit schenkt (vgl. BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 30 – YOOFOOD/YOO; GRUR 2015, 1004 – IPS/ISP m. w. N.).

f) Stehen sich in klanglicher Hinsicht mithin „Fritz“ und „FRITZ“ gegenüber, kann im Zusammenhang mit identischen bis durchschnittlich ähnlichen Waren, die als Produkte des alltäglichen Gebrauchs mit keiner besonders ausgeprägten Aufmerksamkeit erworben werden, von keinem verwechslungsfreien Nebeneinander mehr ausgegangen werden.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher Erfolg und führt zur Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke im beschwerdegegenständlichen Umfang.

3. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass, so dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Staats

Fehlhammer